

Reference No.: SCEI00279

Dispatch No.: 152180

Dispatch Date: April 27, 2004



## Decision of Refusal (Translation)

Application Number	2001-030228
Drafting Date	April 22, 2004
Examiner	Akira GOTO 4226 5B00
Title of the Invention	Emulating Apparatus and Parts, Emulation Method, Recording Medium and Program
Applicant	SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.
Representative	Seigoh SUZUKI, et al.

This application is refused for the reasons 1 and 3 as stated in the notification of reasons for refusal dated January 30, 2004.

The argument and amendment have been examined, but no basis sufficient to overthrow the previously given reasons for refusal has been found.

## Remarks:

First, the reason 1 is discussed.

In the argument, the applicant insists that since the inventions described in claim 1,2,10,11,13, the independent claims among the inventions described in claims 1-4, 9-13, which are subject to the reasons for refusal, are defined to reflect matters to define the inventions of principal parts described in the claims which are not subject to the reasons for refusal, a person skilled in the art, could not have easily made the inventions of the present application by applying the inventions described in the documents JP1-155437 (hereinafter referred to as "the cited document 1"), JP6-83476 (hereinafter referred to as "the cited document 2"), JP11-207034 (hereinafter referred to as "the cited document 3"), US5577232 (hereinafter referred to as "the cited document 4") and JP6-75763 (hereinafter referred to as "the cited document 5"), previously cited in the reasons for refusal.

First, it is discussed whether the claims are defined so as to reflect the matters to define the inventions of principal parts described in the claims, which are not subject to the reasons for refusal.

In the independent claims 6 and 9, which are not subject to the reasons of refusal, prior to the amendment, the inventions are defined to be configured so as to

read selectively one of a first change parameter preliminarily recorded in a predetermined recording medium, a second change parameter recorded in a non-rewritable recording medium installed afterward, a third change parameter recorded in a rewritable recording medium installed afterward, and change a processing capability within a range identified by the read change parameter, namely, they are defined to be configured so as to judge whether a item for a change parameter exists in a non-rewritable or a rewritable recording medium, whether a change parameter is installed in advance or afterward. So, by this definition, if a high priority is given to parameters in accordance with the order of read, the inventions generate an effect of, such as, having more possibility to read an updated change parameter.

However, the effect of the definition is not reflected in the amended claims 1, 2, 10, 11, and 13. Since a mere "plurality of various types of recording medium" cannot determine the order of read to read an updated change parameter, the inventions are not described so as to reflect the matters to define the inventions of principal parts described in the claims which are not subject to the reasons for refusal.

Next, it is discussed whether the inventions described in the amended claims 1-4, 9-13 could have been easily made by a person skilled in the art or not.

In the cited document 3, particularly in paragraph "0018", the idea of reading selectively a change parameter (backup data) recorded in the recording medium from a plurality of various recording medium (25, 35), is described, so, a person skilled in the art could have easily made the inventions of claims 1-4, 9-13, by applying the inventions described in the cited documents 1-5.

Accordingly, the applicant's insistence is not accepted and it remains same that the inventions described in the claims 1-4, 9-13, could have been easily made by a person skilled in the art.

The applicant does not insist that the reason 1 for the independent claim 12, which is subject to one of the reasons for refusal, is resolved after the amendment.

Next, the reason 3 is discussed.

In the argument, the applicant insists that the invention described in claim 12 is not only a mere suggestion of information, but also fall under the invention defined in Patent Law Section2 (1) in the following points.

(1) The invention of the present application is directed to the recording medium recording data configured so as to solve the problem of, such as, adjusting a processing capability of an information processing apparatus correctly for software.

(2) The recording medium recording data, wherein an information processing can be defined as an information apparatus to solve the problem, is not only a mere suggestion of information provided to a human being, but a technical means.

The first point is discussed. Claim 12 is directed to an invention solely "a first area and a second area" which can be understood as a data configuration, while the other part of the claim includes only mere contents of data. Since the data configuration having a first area and a second area cannot be considered particularly at the degree of solving the problem, such as, a matter of matching a processing capability of an information processing apparatus correctly to a target software, it is not a creation of technical ideas by which a law of nature is utilized.

The second point is discussed. Whether the invention is a creation of technical ideas by which a law of nature is utilized or not, is not based on the matter whether it is subject to a human being or the other than a human being, but it is based on the matter whether technical ideas are utilized in a manner of recording an information, recording means, or recording system itself. And it does not describe particularly how a first area and a second area are formed, what procedure is conducted for recording a data in each area. Additionally, since those matters are not considered as technical ideas for solving a problem, the invention in claim 12 does not show the technical ideas in the description.

Accordingly, the applicant's insistence is not accepted and it remains same that the inventions described in the claims 12 does not fall under "the invention" defined in Patent Law Section 2(1).

---

I certify that matters described above are identical with those recorded on the file.

Date of certification      April 23, 2004

Administrative Official of Ministry of Economy, Trade and Industry

**拒絶査定**

特許出願の番号	特願2001-030228
起案日	平成16年 4月22日
特許庁審査官	後藤 彰 4226 5B00
発明の名称	エミュレート装置及び部品、情報処理装置、エミュレーション方法、記録媒体、プログラム
特許出願人	株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
代理人	鈴木 正剛 (外 2名)

この出願については、平成16年 1月30日付け拒絶理由通知書に記載した理由1, 3によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書並びに手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足る根拠が見いだせない。

**備考**

まず、理由1について検討する。

出願人は、意見書において、本願請求項1～4, 9～13に係る発明は、拒絶理由の対象となった請求項のうち、独立形式請求項である請求項1, 2, 10, 11, 13の構成を、拒絶理由の対象になっていない請求項の主要部の発明特定事項が反映されるように限定したので、先の拒絶理由通知書で引用した特開平1-155437号公報（以下「引用文献1」という）、特開平6-83476号公報（以下「引用文献2」という）、特開平11-207034号公報（以下「引用文献3」という）、米国特許5577232号公報（以下「引用文献4」という）、特開平6-75763号公報（以下「引用文献5」という）に記載の発明から当業者が容易に発明できたものではないと主張している。

最初に、拒絶理由の対象になっていない請求項の主要部の発明特定事項が反映されるように限定したか否かについて検討する。

拒絶理由の対象になっていない補正前の独立請求項6, 9では、予め所定の記録媒体に記録されている第1変更パラメータ、事後的に装着される書換不能な記録媒体に記録されている第2変更パラメータ、事後的に装着される書換可能な記録媒体に記録されている第3変更パラメータのいずれかを選択的に読み取り、読み取ったパラメータにより特定される範囲内で処理能力を変更するように、書き換え不能か書き換え可能か、予め用意されているか事後的に装着されるかについてを限定しており、この限定によって、読み取り順に優先度をつけた場合、最新の変更パラメータを読み取る可能性が高くなるという効果を奏するものである。

しかし、当該限定は補正後の請求項 1、2、10、11、13 には反映されておらず、単なる「異なる種類の複数の記録媒体」では、最新の変更パラメータを読み取る可能性が高くなるように読み取り順を決めることができないので、拒絶理由の対象になっていない請求項の主要部の発明特定事項が反映されるように限定したものではない。

次に、補正後の請求項 1～4、9～13 に係る発明が、引用文献 1～5 記載の発明から当業者が容易に発明できたか否かについて検討する。

引用文献 3 には、特に【0018】に関して、それぞれ異なる種類の複数の記録媒体（25、35）のいずれかから当該記録媒体に記録されている変更パラメータ（バックアップデータ）を選択的に読み取ることが示唆されているので、当業者ならば、引用文献 1～5 記載の発明から請求項 1～4、9～13 に係る発明は当業者が容易に発明できた。

したがって、出願人の主張は採用できず、依然として、請求項 1～4、9～13 に係る発明は引用文献 1～5 記載の発明から当業者が容易に発明できたものである。

なお、出願人は、拒絶理由の対象となった請求項のうち、補正後の独立形式請求項である請求項 12 に係る発明について、理由 1 が解消したことを主張していない。

次に、理由 3 について検討する。

出願人は、意見書において、本願請求項 12 に係る発明は、以下の点により、情報の単なる提示ではなく、特許法第 2 条第 1 項において定義された発明に該当すると主張している。

（１）情報処理装置の処理能力を対象となるソフトウェア用に正しく適合させるという課題を解決するための構造に特徴を有するデータを記録した記録媒体の発明であり、情報の単なる提示ではない点。

（２）課題解決のための情報処理を特定することができる構造のデータを記録した記録媒体が、人に対して情報を提示するためのものではない技術的手段であるから単なる情報の提示ではない点。

第 1 の点について検討する。請求項 12 の記載では、データ構造として把握できるのは、第 1 の領域と第 2 の領域があることだけであり、その他の記載はデータの内容を記載しているにすぎない。第 1 の領域と第 2 の領域を有することに特徴を有するデータ構造は、情報処理装置の処理能力を対象となるソフトウェア用に正しく適合させるという課題を解決できる程度に具体的なものではないので、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとはいえない。

第 2 の点について検討する。自然法則を利用した技術的思想の創作であるか否かは、提示対象が人であるかそれ以外であるかに基づくものではなく、情報の記

録の仕方、記録手段や記録方法自体に技術的特徴があるか否かに基づくものである。そして、第1の領域と第2の領域をどのように生成し、各領域にデータをどのような手順で記録するかについての具体的記述がなく、また、それらが課題解決のための技術的特徴でもないので、請求項12に係る「発明」は情報の提示に技術的特徴があるものではない。

したがって、出願人の主張は採用できず、依然として、請求項12に係る「発明」は特許法第2条第1項において定義された発明に該当しない。

---

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成16年 4月23日 経済産業事務官 高瀬 清士